

**RECEIVED**

OCT 21 2003

Technology Center 2100

(Translation)

Notice of Grounds for Rejection (Office Action)

Mailing Date: July 15, 2003

Re: Patent Application No. P2000-359742
Examiner: Tatsuya YAMASHITA
Date of Action: July 3, 2003
Applied Article: Section 29 footnote, Section 29 subsection 2 and Section 36

The present application should be rejected for the following grounds. If the applicant wants to argue against the rejection, an argument shall be filed within 60 days after the mailing date of this notice, i. e. by September 13, 2003.

GROUNDS

A. The invention as defined in the following claim of the present application shall not be patented under the provision of Japanese Patent Law, Section 29, main paragraph of subsection 1.

Detailed Comments**Claims 1-4:****Comments:**

Claims 1 – 4, each of which recites a recording medium, define only the contents of data recorded in the medium and are directed to mere presentation of information. Therefore, the claimed inventions do not fall within the category of the so-called creation of technical idea utilizing natural laws as provided in the Patent Law.

Claim 5:**Comments:**

Invention of claim 5 merely uses a recording medium in part of an item ordering method, and the claimed invention is never arranged to perform the ordering method by a computer specifically utilizing natural laws. Therefore, the claimed inventions do not fall within the category of the creation of technical idea utilizing natural laws as provided in the Patent Law.

B. The invention as defined in the following claim of the present application shall not be patented under the provision of Japanese Patent Law, Section 29, subsection 2, because they could have been easily made, prior to the filing of the application, by a person skilled in the art, on the basis of the inventions described in the following publication distributed in Japan or other countries prior to the filing of the application.

Detailed Comments (for the citation, see the Listing of Cited References below):

Citations 1-5 against Claims 1-8:

Comments

Citation 1 discloses a system which allows a user to select a desired item on an offline basis from an electronic catalogue stored on a CD-ROM and then place an order via a communication line.

Applying the system of Citation 1 to a music delivery service as disclosed in Citation 2 or 3 is a matter of obvious choice.

Please refer to the drawings etc. of Citation 4 for details of interface design, and paragraph [0023] of Citation 5 for details of related items.

A flow of a series of operations, such as selection (search) of a desired item, display and other processing of a shopping cart, order screen and confirmation screen, etc. using the WWW (HTML) technique is well known in the art.

LIST of CITATIONS

Citation 1: Japanese Patent Application Laid-Open Publication No. 10-162079

Citation 2: "音楽配信で楽しむ新世紀ミュージック"

(New Century Music Life To Enjoy Via Music Distribution)

ZEROONE, Volume 48, 51-61, released on May 1, 2000, Nikkei Home
Shuppansha, Japan

Citation 3: "加速する音楽配信、注目するサイトはここだ！"

(Accelerating Music Distribution, This is a website to be given attention)

PC STYLE 21, Volume 1, No. 2, 19-41 released on January 18, 2000,
Kabushiki Kaisha Mainichi Communication, Japan

Citation 4: Japanese Patent Application Laid-Open Publication No. HEI 11-185381

Citation 5: Japanese Patent Application Laid-Open Publication No. 2000-285155

C. The claims of this application do not comply with requirement specified in the provision of Japanese Patent Law, Section 36, subsection 6, item 2.

Detailed Comments

Terms used in the claims and terms used in the description of the invention are substantially different from each other, and correspondency between the terms is not clear. Thus, it is difficult to understand the inventions defined in the claims.

Therefore, the inventions of claims 1 – 8 lack clarity.

«Suggestions for Amendments, etc.»

Because of the difficulty to understand the claimed invention, it is not possible to fully examine the claimed invention as to the requirements of Section 29, main paragraph and subsection 1

The Examiner suggests that the applicant use uniform terms in both the claims and the description of the invention, or clarify the correspondency between the terms used in the claims and description of the invention, for example, by imparting the terms with parenthesized notations of the corresponding terms.

Note that, if clear correspondency between the terms is added to the specification by an amendment, it might constitute an introduction of new matter; thus, the applicant should fully explain, in an argument, portions of the description as the bases of the amendments.

The Examiner's suggestions given above are just hints for dealing with the Office Action, which are never intended to produce any legal effect. Namely, it is the applicant who should decide how the specification and the drawings are to be amended.

整理番号 YC 28 8~6

発送番号 237316
 発送日 平成15年 7月15日
拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2000-359742
起案日	平成15年 7月 3日
特許庁審査官	山下 達也 9645 5L00
特許出願人代理人	浅見 保男 (外 2名) 様
適用条文	第29条柱書、第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

A. この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができない。

記

・請求項 1 ~ 4

・備考

請求項 1 ~ 4 に係る発明は、記録媒体の発明であるが、記録されたデータの内容のみを特定するものであるから、情報の単なる提示にすぎず、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明には該当しない。

・請求項 5

・備考

請求項 5 に係る発明は、商品注文方法の一部において記録媒体等を道具として使用しているにすぎず、コンピュータがハードウェア資源を具体的に利用して当該方法を行うものではないから、この請求項に係る発明は自然法則を利用した技術的思想の創作である発明には該当しない。

B. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

(引用文献等については引用文献等一覧参照)

整理番号 YC288-6

発送番号 237316 2/
発送日 成15年 7月15日

・請求項1～8に対して引用文献1～5

・備考

引用文献1には、CD-ROMの電子カタログによりオンラインで注文商品を選択し、通信回線で注文を行うシステムが記載されている。

これを、引用文献2、3に記載のような音楽配信サービスに適用することは適宜採用し得ることである。

また、インターフェイスの設計は引用文献4の図面等、関連商品の紹介は引用文献5の【0023】等参照されたい。

なお、通常のオンラインショッピングサイトにおける、WWW(HTML)技術を用いた、商品選択(検索)、ショッピングカート、注文画面、確認画面等の一連の処理の流れは周知である。

引用文献等一覧

1. 特開平10-162079号公報
2. 音楽配信で楽しむ新世紀ミュージックライフ, ZEROONE, 日本, 日経ホーム出版社, 2000年5月1日, 第48巻, 51~61
3. 加速する音楽配信、注目サイトはここだ!, PG STYLE 21, 日本, 株式会社毎日コミュニケーション, 2000年1月18日, 第1巻 第2号, 19~41
4. 特開平11-185381号公報
5. 特開2000-285155号公報

C. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記

特許請求の範囲で用いられている用語と発明の実施の形態で用いられている用語が相違し、それらの対応関係が明確でないため、請求の範囲に係る発明の把握が困難である。

よって、請求項1～8に係る発明は明確でない。

<補正等の示唆>

発明の把握が困難であるため、第29条柱書き及び第2項の要件について十分な検討ができない。

請求の範囲と発明の実施の形態とで統一した用語を用いるか、一方の用語に括弧付けて対応する他方の用語を注釈として記載することにより対応関係を明確にするか、補正で対処されたい。

なお、当初明細書において明確でない対応関係を補正で追加した場合、新規事項の追加となるおそれがあるので、補正の際には、その補正の根拠となる当初明

整理番号 YC 288-6

発送番号 237316 3/E
発送日 成15年 7月15日

細書の記載を意見書において十分に説明されたい。

なお、上記の補正等の示唆は法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書及び図面をどのように補正するかは出願人が決定すべきものである。

<先行技術文献調査結果の記録>

・調査した分野 IPC第7版 G 06 F 17/60

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

<問い合わせ先>

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせは下記にご連絡下さい。

特許審査第四部電子商取引 審査官 山下達也 03(3581)1101 ext. 3560

また、非特許文献の閲覧・複写については下記にお問い合わせ下さい。

独立行政法人 工業所有権総合情報館資料部 03(3592)2920